

令和元年度答申第11号  
令和元年5月29日

諮問番号 令和元年度諮問第10号（令和元年5月7日諮問）  
審査庁 特許庁長官  
事件名 特許出願審査請求手続却下処分に関する件

## 答 申 書

審査請求人Xからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。

## 結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。

## 理 由

### 第1 事案の概要

#### 1 本件審査請求の骨子

本件は、特願aの特許出願（以下「本件特許出願」という。）について、特許法（昭和34年法律第121号）48条の3第1項に規定する出願審査の請求をすることができる期間（以下「出願審査請求期間」という。）内に、出願審査の請求をしなかったため、同条4項により本件特許出願が取り下げられたものとみなされた審査請求人が、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、出願審査請求期間内に、出願審査の請求をすることができなかつたことについて、同条5項所定の「正当な理由」があるとして、平成29年9月27日付け出願審査請求書を提出して、出願審査の請求（以下「本件出願審査請求」という。）をしたところ、処分庁が、平成30年7月19日付けで、本件出願審査請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたため、審査請求人がこれを不服として審査請求した事案である。

## 2 関係する法令の定め

- (1) 特許法48条の3第1項は、特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる旨規定し、同条4項は、同条1項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に、出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす旨規定する。
- (2) 特許法48条の3第5項は、同条4項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、同条1項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる旨規定する。
- (3) 特許法18条の2第1項本文において、特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする旨規定し、同条2項において、同条1項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない旨規定する。

## 3 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。

- (1) 審査請求人は、平成26年8月6日、本件特許出願をし、出願審査請求期間が満了する平成29年8月7日（同月6日は行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）1条1項1号に掲げる日に該当するため、特許法3条2項の規定により、同期間の末日はその翌日の同月7日となる。以下「本件出願審査請求期間」という。）までに、処分庁に対し、本件特許出願につき出願審査の請求をしなかつたこと（以下「本件期間徒過」という。）から、特許法48条の3第4項の規定に基づき、本件特許出願は取り下げられたものとみなされた。

（出願人に対する出願審査請求の問合せの書面に添付された公開特許公報）

- (2) 審査請求人は、平成29年9月27日、処分庁に対し、本件特許出願につき本件出願審査請求を行うとともに、同日付け回復理由書を提出した。

（出願審査請求書、回復理由書）

- (3) 処分庁は、本件出願審査請求を却下すべきものと認め、審査請求人に対し、平成29年12月20日付け（平成30年1月11日発送）却下理由

通知書（以下「本件通知書」という。）を送付して、その理由を通知するとともに、弁明の機会を付与したところ、審査請求人は、平成30年3月9日付け弁明書（以下「本件弁明書」という。）を提出した。

なお、本件通知書においては、本件出願審査請求につき、出願審査請求期間内に手続をすることができなかったことについて正当な理由があるとはいえないとして、特許法48条の3第5項に規定する要件を満たしていないことが却下の理由とされている。

（却下理由通知書、弁明書）

（4）処分庁は、平成30年7月19日付けで、本件弁明書によっても本件通知書記載の理由が解消されるものではないとして、本件出願審査請求を却下する旨の本件却下処分をした。

（手続却下の処分）

（5）審査請求人は、平成30年11月6日、審査庁に対し、本件却下処分の取消しを求めて本件審査請求を行った。

（審査請求書）

（6）審査庁は、令和元年5月7日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却すべきであるとして諮問をした。

（諮問書）

#### 4 審査請求人の主張の要旨

（1）特許出願人（審査請求人）の代理人（以下「本件代理人」という。）は、平成29年5月12日、審査請求人に対して、出願審査の請求を行うか否かについて、FAXで問合せを行い、これに対して、審査請求人は同年7月25日に出願審査の請求を行う旨の連絡を電話で行った。本件代理人は、これを受けて出願審査の請求を行うよう直ちに本件代理人の業務を補助する者（以下「本件補助者」という。）に指示し、同指示を受けた本件補助者は、同日中に出願審査請求書を作成し、そのデータをインターネット出願ソフトに取り込んだ。同日、本件補助者は、出願審査の請求の手続を完了したと勘違いをして、本件代理人に対し、手続が完了した旨の口頭の報告をした。

（2）本件代理人は、長年「自律神経失調症」を患っていたほか、平成29年7月25日から本件出願審査請求期間が満了する同年8月7日当時、「急性上気道炎」を併発しており、体調は極めて酷い状況にあった。本件代理人は、電話の受け答えやその内容を直ちに本件補助者に伝えるだけで精一

杯であり、本件補助者の仕事内容を監督し、チェックするだけの十分な判断能力には欠けていた。

そして、本件補助者も同年7月25日当時は体調を崩しており、同年8月9日まで休暇を取り、同月10日に出勤した本件補助者が、出願審査の請求の手續が完了していないことに気付き、そのことが本件代理人に報告された。

- (3) 本件出願審査請求が本件出願審査請求期間内に行われなかった理由は、本件代理人が、急病のために本件補助者のミスを正すことが不可能な状態であったためである。
- (4) よって、本件出願審査請求が本件出願審査請求期間内に行われなかったことについて正当な理由があり、本件却下処分は取り消されるべきものである。

(審査請求書、反論書)

## 第2 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の判断は、審理員の意見と同旨であり、おおむね以下のとおりである。

- 1 特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」は、平成26年法律第36号による改正において定められたものであり、第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として、特許法条約12条の「D u e C a r e」（相当な注意）基準を採用したものであることを考慮すると、「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、特許出願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて出願審査請求期間内に「出願審査の請求をすることができなかつたときをいうものと解するのが相当である（知財高裁平成29年3月7日判決・判例タイムズ1445号135ページ参照）。そして、その主張立証責任は審査請求人にあると解される。
- 2 審査請求人の主張を踏まえ、一件記録を精査しても、本件代理人が本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたことを認めるに足りる証拠はない。
- 3 本件代理人の事務所のマニュアルを見ても、出願審査の請求について本件補助者が行う手續の進捗状況を本件代理人が確認する手順に関する記述は見当たらず、そもそも、本件代理人の事務所において、出願審査請求期間の徒過を回避するために必要な確認体制が講じられていたとは認め難い。その点をおくとしても、本件代理人は、本件特許出願についての出願審査の請求に

ついて、審査請求人からの依頼を受け、本件補助者に手続を指示し、本件補助者から手続の完了を口頭で報告されるという一連の行為が行われた平成29年7月25日に、本件補助者との間で口頭での確認をしたにすぎず、その後、出願審査請求期間が満了する同年8月7日までの間に、それ以外の確認を行わなかったというのであるが、一件記録を精査しても、本件期間徒過に至るまでの間に、本件代理人が、通常行っているという方法などにより、本件補助者が出願審査の請求の手続を完了したか否かの確認を行うことができないような状況であったことを認めるに足りる的確な証拠はなく、本件代理人が本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたということはいえない。

- 4 その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件期間徒過について、特許出願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて出願審査請求期間内に出願審査の請求をすることができなかつたとは認められず、特段の事情があつたということもできない。
- 5 以上によれば、本件期間徒過について、特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるということとはできず、本件出願審査請求は、同項に規定する要件を満たしておらず、同項の適用はなく、本件出願審査請求は、本件特許出願の取下擬制（同条4項）により、客体が存在せず、不適法な手続であつて、補正をすることができず、特許法18条の2第1項本文の規定に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。
- 6 よつて、処分庁である特許庁長官が平成30年7月19日付けでした本件却下処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求には理由がないから棄却すべきである。

### 第3 当審査会の判断

- 1 本件諮問に至るまでの一連の手続について  
本件の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はない。
- 2 本件却下処分の適法性及び妥当性について
  - (1) 特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、特許出願を行う出願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、出願審査請求期間内に出願審査の請求をすることができなかつたときをいうものと解するのが相当である（知財高裁平成29年3月7日判決、知財高裁平成31年3月18日判決

(原審東京地裁平成30年8月30日判決) 参照)。

そして、相当な注意を尽くしていたかどうかの判断に当たっては、出願審査請求期間徒過は特許出願を取り下げたものとみなされるという極めて重大な結果を生じさせるものであることに照らし、出願審査請求期間の徒過という事態を発生させないための必要かつ十分な措置がとられたかどうかを検討しなければならない。

- (2) 本件においては、本件出願審査請求期間満了日が平成29年8月7日であったところ、同年7月25日、特許出願人である審査請求人から出願審査の請求をすることにつき依頼を受けた本件代理人が、本件補助者に対して手続を指示したが、本件補助者がオンラインにより出願審査の請求の手続をすべく出願審査請求書を作成してそのデータをインターネット出願ソフトに取り込んだものの、送信が完了していないのに送信したと勘違いし、出願審査請求手続を完了しなかったため、出願審査請求期間を徒過したものである。

特許出願人の代理人が出願審査の請求の手続を補助者によって行うに当たっては、出願審査請求期間の徒過という事態を発生させないためには、補助者において確実に手続を完了させるとともに、出願審査請求期間内に手続が完了したことを代理人において確実に確認するための措置がとられる必要があるというべきであり、かかる措置がとられていなければ、上記「相当な注意」を尽くしていたということはできない。

オンラインによる出願審査の請求の手続において、送信が確実に実行されたかどうかは、パソコンの画面で容易に確認することができ、また、印刷した受領書や送信が実行されたことを示すパソコン画面の印刷物等によっても容易に確認することができる。

しかるに、本件代理人の事務所のマニュアルをみても、出願審査の請求につき本件補助者が行う手続の進捗状況を本件代理人が客観的な資料を基に確認する手順について記載はなく、本件において、本件代理人は、手続を完了したと勘違いしていた本件補助者から手続完了の口頭報告を受けたのみで、それ以外何らの確認も行っていない。

以上に照らすと、本件において、本件代理人が出願審査請求期間徒過という事態を発生させないための相当な注意を尽くしていたとは認められず、特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるということはできない。

### 3 まとめ

以上によれば、本件却下処分が違法又は不当であるとはいえず、本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

#### 行政不服審査会 第2部会

委	員	戸	谷	博	子
委	員	伊	藤		浩
委	員	交	告	尚	史